

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520, рассмотрела поступившее 02.06.2016 возражение компании Palme group GmbH, Австрия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 609276 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Международная регистрация знака за № 609276 с датой расширения на территорию Российской Федерации от 29.04.2014 (далее – дата территориального расширения) была произведена на имя заявителя в отношении товаров 06, 11 и 19 классов МКТУ.

Знак по международной регистрации № 609276 представляет собой словесное обозначение «PALME», выполненное буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 02.02.2016 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «PALME» по международной регистрации № 609276. Данное решение было принято после направления заявителю уведомления о предварительном отказе от 13.05.2015, на которое им не был представлен какой-либо отзыв.

Отказ в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации рассматриваемому знаку был мотивирован по результатам экспертизы этого знака его несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, так как данный знак сходен до степени смешения со знаками по международным регистрациям №№ 977506 и 1192722, охраняемыми на территории Российской

Федерации на имя других лиц и имеющими более ранний приоритет, в отношении товаров 06, 11 и 19 классов МКТУ, однородных товарам 06 и 11 классов МКТУ противопоставленных международных регистраций знаков.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 02.06.2016 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 02.02.2016. Доводы возражения сводятся к тому, что заявитель ограничивает перечень товаров, для которого испрашивается предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации рассматриваемому знаку, исключая из него все товары 06 класса МКТУ, что позволяет снять противопоставление знака по международной регистрации № 977506, охраняемого в отношении товаров 06 класса МКТУ, а противопоставленный знак по международной регистрации № 1192722, охраняемый в отношении товаров 11 класса МКТУ, не является сходным с рассматриваемым знаком, так как сравниваемые знаки выполнены в разной цветовой гамме, и товары, для индивидуализации которых они предназначены, не являются однородными с учетом сведений из Интернета об осуществлении заявителем и правообладателем противопоставленного знака своей экономической деятельности в разных областях производства, назначения и круга потребителей их продукции.

На основании изложенного в возражении заявителем была выражена просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации рассматриваемому знаку «PALME» по международной регистрации № 609276 только в отношении товаров 11 и 19 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты территориального расширения (29.04.2014) правовая база для оценки охраноспособности рассматриваемого знака на территории Российской Федерации включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Министерстве

юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Рассматриваемый знак по международной регистрации № 609276 с датой территориального расширения от 29.04.2014 представляет собой выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита словесное обозначение «PALME». Предоставление правовой охраны на территории

Российской Федерации данному знаку испрашивается, согласно возражению, в отношении товаров 11 и 19 классов МКТУ.

Противопоставленный знак по международной регистрации № 977506 от 19.12.2007 охраняется лишь в отношении товаров 06 класса МКТУ, которые никак не являются однородными товарам 11 и 19 классов МКТУ, приведенным в перечне товаров международной регистрации рассматриваемого знака, поскольку эти товары относятся к разным родовым группам и имеют разное назначение. Так, заявитель, согласно возражению, ограничил перечень товаров, для которого испрашивается предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации рассматриваемому знаку, исключив из него все товары 06 класса МКТУ.

Исходя из этого обстоятельства, отсутствует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности неоднородных товаров, для индивидуализации которых предназначены сопоставляемые знаки, одному производителю. Следовательно, противопоставленный знак по международной регистрации № 977506 не препятствует предоставлению правовой охраны на территории Российской Федерации рассматриваемому знаку.

В свою очередь, противопоставленный знак по международной регистрации № 1192722 от 09.04.2013 представляет собой комбинированное обозначение  , доминирующее положение в котором занимает словесный элемент «PALME», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Данный знак охраняется на территории Российской Федерации, в частности, в отношении товаров 11 класса МКТУ.

Сопоставительный анализ рассматриваемого знака и этого противопоставленного знака показал, что они ассоциируются друг с другом в целом в силу наличия фонетического вхождения рассматриваемого словесного знака «PALME» в противопоставленный комбинированный знак и семантического тождества слов «PALME» (в переводе с французского языка – «пальмовая ветвь»).

Сходство сравниваемых знаков усиливается еще и за счет использования в них одинаковых (заглавных) букв одного и того же (латинского) алфавита, а применение

в противопоставленном знаке оранжевого цвета и наличие иных (графических) элементов имеет лишь второстепенное значение.

Исходя из изложенных обстоятельств, сравниваемые знаки, несмотря на их отдельные отличия по графическому критерию сходства обозначений, ассоциируются друг с другом в целом, то есть они являются сходными.

При этом необходимо отметить, что вероятность смешения на рынке индивидуализируемых сравниваемыми знаками товаров значительно увеличивается в силу фонетического и семантического тождества слов «PALME», ввиду чего диапазон товаров, подлежащих признанию в качестве однородных, обязательно расширяется.

Так, все товары 11 класса МКТУ «cabines de douches, douches préfabriquées et garnitures de douches» («душевые кабины, сборные душевые кабины и принадлежности для душа») и все товары 19 класса МКТУ «séparations de douches et cloisons non métalliques pour le secteur sanitaire» («неметаллические душевые перегородки и экраны для санитарных целей»), в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны рассматриваемому знаку, и товары 11 класса МКТУ «installations sanitaires, vitrifiées» («остекленные санитарные установки»), в отношении которых охраняется противопоставленный знак, соотносятся как вид-род (указанные товары 11 класса) либо являются сопутствующими им товарами (указанные товары 19 класса МКТУ), то есть они являются однородными.

Ввиду данного обстоятельства усматривается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих (однородных) товаров, для индивидуализации которых предназначены сравниваемые (сходные) знаки, одному производителю. Следовательно, сравниваемые знаки являются сходными до степени смешения в отношении указанных однородных товаров.

Что касается довода возражения об осуществлении заявителем и правообладателем противопоставленного знака своей реальной деятельности в разных областях производства, то следует отметить, что сравнительному анализу на предмет однородности подлежат именно товары, приведенные в соответствующих

перечнях международных регистраций знаков, независимо от реального использования сравниваемых знаков их владельцами в отношении тех или иных товаров.

Таким образом, коллегия не располагает какими-либо основаниями, опровергающими вывод экспертизы о несоответствии рассматриваемого знака «PALME» по международной регистрации № 609276 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении всех товаров 11 и 19 классов МКТУ, приведенных в перечне товаров данной международной регистрации знака.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 02.06.2016, оставить в силе решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 02.02.2016.